
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN MEREK
TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA**

Julaifa Sarah

julaifasara@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pembatalan Merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu Merek dari Daftar Umum Merek. Pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak gugatan pembatalan Merek terdaftar adalah kurang tepat, cermat dan teliti dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar lampau waktu atau kadaluarsa. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pembatalan Merek terdaftar sudah benar dan tepat, dan telah menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dalam memberikan jaminan bahwa hukum telah bekerja dan memberikan keadilan telah tercapai

Kata kunci: pembatalan, merek, persamaan, pokoknya

Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang mana secara otomatis segala isi didalamnya termasuk lampiran mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rightd (TRIPs)* dan mapiran-lampirannya telah disesuaikan kedalam peraturan nasional.¹ Berdasarkan salah satu isi perjanjian didalamnya, maka hak merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.²

¹Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Edisi Januari-Juni 2014, hlm. 97.

²Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 19.

Merek menjadi pembeda antara satu jenis barang atau produk yang satu dengan yang lainnya sehingga sebagai penanda dilakukanlah pendaftaran atas merek tersebut.³ Ada 2 (dua) cara pengajuan permohonan pendaftaran merek, yaitu dengan cara biasa yang dilakukan karena merek yang dimohonkan pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali; dan permohonan pendaftaran dengan hak prioritas karena merek yang akan didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain.⁴

Salah satu polemik yang sering muncul terkait masalah merek adalah apa yang dikenal dengan persamaan pada pokoknya. Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek mengatur bahwa “yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaa, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut”.

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftar adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Apabila kemudian merek terdaftar ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar itikad tidak baik pendaftar. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek. Umumnya suatu pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek.

Merek Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

O.K. Saidin mengatakan bahwa merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati oleh pembeli bukanlah mereknya melainkan benda materilnya atau fisik dari benda tersebut. Merek hanya benda immateriil yang secara fisik tidak dapat memberikan apapun dan mungkin hanya memberikan kepuasan tersendiri bagi pembelinya. Hal inilah yang membuktikan bahwa merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual.⁵

Tjiptono mendefinisikan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁶ Menurut Bison Simamora, yang dimaksud dengan merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiaso atau membedakan barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain.⁷

³Elly Yusnita, “Analisis Yuridis konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012)”, *USU Law Journal*, Vol. 1, 2017, hlm. 1.

⁴Miftahul Haq, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)”, *USU Journal Law*, 2007, hlm. 19.

⁵O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 330.

⁶Fandy Tjiptono, *Brand Management*, Bandung: Penerbit Andy, 2005, hlm. 46.

⁷Bison Simamora, *Aura Merek*, Jakarta: Gramedia Pustak Utama, 2000, hlm. 149.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek adalah “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek dapat dimiliki orang perorangan atau satu orang, karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri atau dapat pula terjadi jika seseorang memiliki merek yang berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain.⁸ Selain dapat dimiliki oleh perorangan, merek juga dapat dimiliki oleh beberapa orang, seperti misalnya dua atau tiga orang yang memiliki suatu merek tetapi harus bersama-sama atau satu merek milik bersama. Demikian pula halnya hak atas merek ada pada merek bersama yang tidak mungkin dapat dibagi-bagi karena merupakan satu kesatuan yang utuh.⁹

Berdasarkan berbagai ulasan dari definisi merek di atas, mereka memiliki fungsi utama sebagai pembeda antara satu jenis barang dengan barang yang lainnya. Melalui merek itu juga, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik dengan maksud membongkeng reputasinya.¹⁰

Fungsi-fungsi lain dari merek adalah:

1. Menjaga persaingan usaha yang sehat
2. Melindungi konsumen
3. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya
4. Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang
5. Sebagai sarana dalam memperkenalkan barang atau nama barang
6. Sebagai identitas perusahaan.¹¹

Margono dan Angkasa menjabarkan fungsi merek dari 3 sisi, yaitu:

1. Dari sisi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khusus mengenai kualitas dan pemakaiannya.
2. Dari sisi pedagang, merek digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan barang-barang dagangannya untuk mencari dan meluaskan pasaran..
3. Dari sisi konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibelinya.¹²

Sebagaimana halnya dengan hak cipta, paten dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, merek juga merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual telah disebut secara eksplisit dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek bagian menimbang butir a, yang mengatur:

⁸Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2006, hlm. 19.

⁹*Ibid.*

¹⁰Herry Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2001, hlm. 29.

¹¹Deddy A.G. Sirait, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT. Inderasasi Kencana dengan PT. Invilon Sagita (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 149/PK/PDT. SUS/2010)”, *Tesis*. (Tidak diterbitkan, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018), hlm. 36-37.

¹²Margono S. dan Angkasa A, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 30.

“Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri”.

Adanya keterkaitan antara merek dengan hak kekayaan intelektual adalah dilihat bahwa lahirnya hak atas merek itu dimulai dari adanya temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta. Dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo maupun desain huruf. Adanya hak cipta dalam bidang seni berkaitan dengan hak merek, di mana yang dilindungi bukan bukan hak cipta dalam bidang seni, melainkan merek itu sendiri sebagai tanda pembeda. Hak merek itu terbatas hanya dalam penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Dalam hak merek terdapat suatu benda immateril, bukan seperti apa yang terjelam atau terlihat dari suatu produk, melainkan hak merek yang ada pada suatu barang atau jasa.¹³

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.¹⁴ Pada sisi lain ada pula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu kemudian melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.

Kelahiran hak cipta diawali dari sebuah ide atau gagasan. Gagasan itu muncul dari kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud (benda materiil), sedangkan gagasan atau ide yang melatarbelakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Bukan bendanya yang dilindungi, tetapi ide atau gagasannya.¹⁵

Keberadaan hak kekayaan intelektual senantiasa mengikuti dinamika perkembangan dalam suatu lapisan masyarakat, begitu pula yang ada dan terjadi di Indonesia. Permasalahan hak kekayaan intelektual akan selalu ada dalam berbagai aspek, seperti teknologi, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya.¹⁶ Bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan HKI di Indonesia tidak semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, ada yang pengaturannya digabungkan dalam satu undang-undang.¹⁷ Saat ini sudah terdapat perangkat undang-undang hak kekayaan intelektual tersendiri di Indonesia, yakni:

1. Hak cipta, diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2018;
2. Paten, diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016;
3. Merek dan Indikasi Geografis, diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016;
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2000.
5. Rahasia Dagang, diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000;
6. Desain Industri, diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2000;

¹³O.K. Saidin, *op. cit.*, hlm. 424-425.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 227.

¹⁶Erlina, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 34.

¹⁷O.K. Saidin, *op. cit.*, hlm. 35.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2000.¹⁸

Merek sebagai salah satu dari bagian wujud karya intelektual mempunyai pengertian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) mendefinisikan bahwa “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Menurut UU Merek, ada 3 (tiga) jenis merek berdasarkan Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d, yaitu:

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- c. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek mempunyai peranan yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi dalam perkembangan globalisasi di masa ini. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya diletakkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Peran merek dalam dunia perdagangan sangat penting, mengingat publik sering mengkaitkan suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Merek juga harus mempunyai daya pembeda yang cukup, dalam artian merek harus mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya.¹⁹

Asas-asas Umum dalam Undang-undang Merek

Asas itikad baik

Asas itikad baik dalam pendaftaran merek secara tersirat dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Artinya, meskipun menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*) tetapi tetap asasnya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permohonan pemilik merek yang beritikad baik yang dapat diterima untuk didaftarkan. Aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik dalam melakukan permohonan merek dan terhadap pihak lain yang memohonkan pendaftaran merek dengan maksud meniru, membonceng maupun menjiplak merek lain yang telah

¹⁸*Ibid.*, hlm. 36.

¹⁹Iffan A. Khoironi, “Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll”, *Unnes Law Jorunal*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 130.

terdaftar sebelumnya, maka permohonannya dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁰

Mahkamah Agung menjelaskan lebih lanjut perihal niat untuk meniru, menjiplak, maupun membonceng ketenaran merek lain dalam beberapa yurisprudensi, antara lain Putusan Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 5 Januari 1986, Putusan Nomor 220 PK/Perd/1981/ tanggal 16 Desember 1986, dan Putusan Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik merek beritikad tidak baik karena terbukti telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lain.²¹

Penerapan yurisprudensi tersebut tentunya setelah melihat terlebih dahulu apakah merek pihak lain tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu atau belum. Merunut pada asas pendaftaran merek di Indonesia merupakan Asas Konstitutif (*first to file*), namun pada kenyataannya pemberlakuan asas tersebut belum sepenuhnya dilakukan, karena dapat saja terjadi adalah pemilik merek terlambat mendaftarkan tetapi telah menggunakan mereknya dalam jangka waktu yang cukup lama. Atas hal tersebut maka berdasarkan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, dapat diajukan Gugatan Pembatalan Merek, yaitu gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau pasal 21 kepada Menteri.

Asas konstitutif (*First to File*)

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Indonesia menerapkan asas *first to file* dalam pendaftaran merek. Artinya pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran maka tidak dapat diberikan perlindungan hukum atas mereknya. Sistem pendaftaran merek yang seperti ini telah diterapkan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik.²²

Asas konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore* atau bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya (yang juga dikenal dengan asas *presumption of ownership*) sangat potensial untuk mengkondisikan:

- a. Kepastian hukum dalam rangka mengkondisikan siapa pemilik merek sebenarnya yang paling utama untuk dilindungi;
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran sebagai satu-satunya alat bukti utama;
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftaran pertama dan pemakai pertama.²³

²⁰Wilson Wijaya, "Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt. Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016" *Jurnal Adigama*, Vol, 1, No. 1, 2018, hlm. 14.

²¹Ifrani, "Itikad Tidak Baik dalam pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2, Mei 2018, hlm. 224.

²²Muhammad Ghuffran, "Prinsip *Firs to File* dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Putusan PK Nomor: 179PK/Pdt. Sus/2012)", *Tesis*. (Tidak diterbitkan, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017), hlm. 47-48.

²³Kholis Roisah, "Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia", *Tesis*. (Tidak diterbitkan, Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001), hlm. 6.

Asas ini memiliki kelemahan seperti dapat membuka peluang timbulnya perbuatan pembajakan merek, terutama merek dagang yang dimiliki pihak asing oleh pendaftar yang beritikad buruk. Ditjen HAKI belum memberikan pertimbangan alasan merek terkenal sebelum adanya putusan pengadilan bahwa merek tersebut merasa keberatan, mengingat asas *first to file* hak eksklusif dan perlindungan hukum didapat setelah didaftarkan.²⁴

Asas hak prioritas

Hak prioritas dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Konvensi Paris mengatur mengenai prinsip atau hak prioritas dalam hal paten, merek, dan desain industri yang sumbernya adalah Pasal 6 *bis* yang asasnya telah dituangkan dalam TRIPs.²⁵

Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan Pemohon dalam pendaftaran merek dapat dimohonkan dalam jangka waktu 6 atau 12 bulan. Pemohon dapat meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama. Inti dari pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*. Artinya hak prioritas berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftarkan lebih awal dari fakta sesungguhnya. Artinya hak prioritas berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftarkan lebih awal dari fakta yang sesungguhnya. Hak prioritas berdasarkan permohonan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus adanya permohonan terlebih dahulu. Prioritas dalam hal ini mempunyai pengertian menggunakan dan menempatkan tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal. Dianggap sama dalam hal seolah-olah, bukan sesungguhnya.²⁶

Pengaturan terkait dengan hak prioritas ini lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam 2 pasal tersebut diatur bahwa permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing of The World Trade Organization*). Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut. Jika kerentuan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.²⁷

Asas persamaan pada pokoknya

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UUMI 2016 memberi arti terkait dengan unsur persamaan pada pokoknya, yaitu kemiripan yang disebabkan karena adanya suatu unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan

²⁴Humaedi Abdurrahman, "Asas *First to Principal* dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu", *Jurnal Aktualitas*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 440.

²⁵Molana Alfarizi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 3, No. 1, Mei 2021, hlm. 54-55.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan pada pokoknya dari Pasal 21 ayat (1) UUMIG 2016 antara lain:

- a. Persamaan bentuk maksudnya adalah wujud atau tampilan visual dari suatu merek, yang mana merupakan suatu unsur dominan. Jika ada merek yang memiliki bentuk yang sama, maka dapat ditolak pendaftaran mereknya apabila memiliki kelas barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. cara penempatan adalah tata peletakan, formatnya atau susunan posisi memiliki unsur yang sama atau mirip dari unsur-unsur yang dominan.
- c. Persamaan penulisan adalah cara penempatan tanda baca, spasi, huruf kapital dan jenis huruf yang digunakan mirip. Adapun persamaan pada pokoknya dapat ditemukan berupa jenis huruf atau spasi yang juga digunakan pada merek pihak lain.
- d. Persamaan bunyi adalah pelafalan atau cara pengucapannya sama dengan merek lain yang telah terdaftar untuk kelas barang dan/atau jasa sejenis.²⁸

Jika adanya suatu unsur yang menyebabkan atau menimbulkan kemiripan merek dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu, seperti adanya kesamaan tampilan gambar, huruf, susunan warna merek, maka dapat menimbulkan kebingungan dan dapat menyesatkan konsumen. Selain itu hal tersebut juga dapat merugikan pihak yang mereknya ditiru karena adanya pelanggaran merek dagang dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak jujur dengan memanfaatkan merek milik pihak lain.²⁹

Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa “gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”. Bahwa dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa “gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi perstaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

²⁸Vira Adryani dan Christine S.T. Kansil, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan pada Pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt-Sus.HKI/2017)”, *Jurnal Adigama*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hlm. 883.

²⁹*Ibid.*, hlm. 884.

Termaktub pula dalam Pasal 21 ayat (2) bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut antara lain:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol atau emblem suatu negara, atau Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- d. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika merek itu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang terkenal pada produk yang didaftarkan. Apabila merek dagang yang terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek yang telah terdaftar, maka pemilik merek terkenal dapat menggugat pihak tersebut di pengadilan niaga dengan gugatan pembatalan merek. Dalam hal mengenai perlindungan merek dengan asas konstitusional Indonesia menganut asas *first to file* yang artrinya adalah bahwa pada pendaftaran merek di mana pun dan siapa pun yang mendaftarkan terlebih dahulu dan jika permohonan tersebut dikabulkan maka merek tersebut milik pendaftar itu.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Artinya apabila sebuah merek yang sudah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun kemudian digugat untuk dilakukan permohonan pembatalan merek itu, artinya gugatan tersebut lampau waktu atau kadaluarsa.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yang berarti merek dilindungi jika didaftarkan, dengan prinsip *first ti file* yang berarti pendaftar pertama. Dalam praktiknya, prinsip *first file* ini tidak berlaku mutlak, karena merek tersebut masih memungkinkan untuk dibatalkan pendaftarannya. Hal ini guna melindungi kepentingan pemegang merek yang belum terdaftar namun mereknya dicuri dan didaftarkan oleh pihak yang beriktikad tidak baik.³⁰

Apabila suatu merek telah dikategorikan sebagai merek terkenal, maka akan sangat diperlukan suatu perlindungan hukum agar merek tersebut tidak dibajak oleh orang lain ataupun ditiru. Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal itu dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik (*bad faith*).³¹

Ada 2 (dua) macam perlindungan merek terkenal yaitu dengan cara preventif dan represif. Melalui cara preventif adalah dengan menitikberatkan pada upaya untuk mencegah merek terkenal tersebut di[akai dan ditiru oleh orang lain secara salah. Ada beberapa upaya preventif yang dimaksud adalah melalui penolakan oleh kantor merek

³⁰Muthia Septarina, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdatra di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 12, No. 1, Januari 2020, hlm. 94.

³¹Mukti Fajar, Yati Nurhayati dan Irfani, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum*, Vol. 25, No. 2, Mei 2018, hlm. 220.

jika pendaftaran yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada. Perlindungan merek melalui pendaftaran pada hakikatnya ditujukan untuk kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan maupun dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi pelanggaran atas merek terdaftar.³²

Cara perlindungan yang kedua adalah perlindungan hukum represif terhadap merek apabila terjadi sengketa. Perlindungan represif dapat berupa upaya penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Merek maka dapat ditempuh secara litigasi (pengadilan) maupun melalui jalur non litigasi yang diatur dalam Pasal 93 mengenai arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.³³

Dalam penyelesaian represif, peran dari para penegak hukum seperti kepolisian, dan kejaksaan menjadi sangat urgen. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak merek dapat melalui gugatan ganti rugi maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Selain itu pemilik merek terkenal juga dapat melakukan pembatalan merek.³⁴

Perlindungan hukum terhadap merek wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yang mengatur “Hak atas Merek adalah eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Simpulan

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan Perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu Mengenai Perdata Khusus, bagian Hak Kekayaan Intelektual bagian 1 yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan itikad baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu (*vide* Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Humaedi. 2020. “Asas *First to Principal* dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu”, *Jurnal Aktualitas*, Vol. 3, No. 1.
- Adryani, Vira, dan Christine S.T. Kansil. 2020. “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan pada Pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt-Sus.HKI/2017)”, *dJurnal Adigama*, Vol. 3, No. 2.
- Alfarizi, Molana. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 3, No. 1.

³²Muthia Septarina, *op. cit.*, hlm. 95.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

- Erlina. 2013. "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8.
- Fajar, Mukti., Yati Nurhayati dan Irfani. 2018. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum*, Vol. 25, No. 2.
- Firmansyah, Herry. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Gautama, Sudargo. 1994. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghuffran, Muhammad. 2017. "Prinsip *Firs to File* dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Putusan PK Nomor: 179PK/Pdt. Sus/2012)", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara)
- Haq, Miftahul. 2007. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)", *USU Journal Law*.
- Ifrani. 2018. "Itikad Tidak Baik dalam pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2.
- Khoironi, Iffan A. 2013. "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada *Home Industry Eggroll*", *Unnes Law Journal*, Vol. 2, No. 2.
- Margono S. dan Angkasa A. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo.
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Jurnal Mimbar Keadilan*.
- Republik Indonesia Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.
- Roisah, Kholis. 2001. "Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia", *Tesis*. (Tidak diterbitkan, Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro).
- Saidin, O.K.. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Septarina, Muthia. 2020. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdatra di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1.
- Simamora, Bison. 2000. *Aura Merek*. Jakarta: Gramedia Pustak Utama.
- Sirait, Deddy A.G. 2018. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT. Inderasasi Kencana dengan PT. Invilon Sagita (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 149/PK/PDT. SUS/2010)", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara).
- Supramono, Gatot. 2006. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Tjiptono, Fandy. 2005. *Brand Management*. Bandung: Penerbit Andy.
- Wijaya, Wilson. 2018. "Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt. Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016" *Jurnal Adigama*, Vol, 1, No. 1.